CONCLUSÕES DA ADVOGADA-GERAL JULIANE KOKOTT apresentadas em 7 de Abril de 2011 [1]

I — Introdução

1. Uma empresa pode encher a embalagem usada de um concorrente com o seu produto e vendê-lo sob esta forma, se a referida embalagem estiver protegida como marca? É esta a questão que se suscita no presente caso. Se se pensar na famosa garrafa da Coca-Cola, a resposta parece evidente. No entanto, será que o mesmo também se aplica no caso de uma botija de gás inovadora, pela qual o cliente pagou mais do que pelo gás que ela contém?

II — Quadro jurídico

2. A Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas [2] (Directiva relativa às marcas) é determinante.

3. O artigo 5.º da Directiva relativa a marcas estabelece os direitos conferidos pela marca:

«1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:

a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;

b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.

2. Qualquer Estado-Membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam

1 — Língua original: alemão.

2 — JO 1989, L 40, p. 1, alterada pela última vez pelo Anexo XVII do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, JO 1994, L 1, p. 482, revogada e substituída pela Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (versão codificada) (JO L 299, p. 25).

semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condições enumeradas nos n.os 1 e 2:

a) Apor o sinal nos produtos ou na respectiva embalagem;

b) Oferecer os produtos para venda ou colocá-los no mercado ou armazená-los para esse fim, ou oferecer ou fornecer serviços sob o sinal;

c) Importar ou exportar produtos com esse sinal;

d) Utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.»

4. O décimo considerando da Directiva relativa a marcas esclarece o objectivo da protecção da marca, nos seguintes termos:

«Considerando que a protecção conferida pela marca registada, cujo objectivo consiste nomeadamente em garantir a função de origem da marca, é absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. …»

5. O artigo 7.º da Directiva relativa a marcas regula o esgotamento dos direitos conferidos pela marca, bem como os direitos do titular da marca que subsistem após o referido esgotamento.

«1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

2. O n.º 1 não é aplicável sempre que existam motivos legítimos que justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado desses produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado.»

6. Segundo informações prestadas pelo órgão jurisdicional de reenvio, estas disposições foram transpostas na Dinamarca com uma redacção muito aproximada.

III — Matéria de facto e pedido de decisão prejudicial

7. De acordo com o pedido de decisão prejudicial, a matéria de facto é a seguinte:

8. A BP Gas A/S (a seguir BP, entretanto denominada Kosan Gas A/S, a seguir: Kosan) exerce actividade económica designadamente

na produção e venda de botijas de gás tanto a particulares como a empresas. O nome e o logótipo da BP estão registados como marca comunitária. Tanto a marca nominativa como a figurativa estão registadas designadamente para produtos químicos, entre estes o gás.

9. A BP tem comercializado desde 2001 gás de botija na Dinamarca numa botija em material compósito (botija leve). A apresentação especial da botija está registada como marca comunitária e marca dinamarquesa. Ambos os registos são de marcas 3D abrangendo tanto o gás combustível como o recipiente que contém o combustível líquido [3]. A botija em material compósito é usada pela BP em conformidade com um acordo de exclusividade celebrado com o produtor norueguês da botija. A BP tem a licença exclusiva para usar a botija em material compósito como marca de apresentação (*ivareudstyrsmœrke*) e o direito de se opor às violações da marca na Dinamarca. A marca nominativa e/ou a marca figurativa da BP está/estão aposta(s) na botija em material compósito.

10. No momento da primeira aquisição de uma botija em material compósito, com gás, num distribuidor da BP, o consumidor paga também a botija que, deste modo, passa a ser sua propriedade. A actividade da BP também inclui o enchimento de botijas vazias. Daqui resulta que um cliente de um distribuidor da BP, mediante o pagamento do gás, pode trocar uma botija em material compósito vazia por uma botija igual que é enchida pela BP.

11. A Viking Gas A/S (a seguir Viking) exerce a sua actividade no sector da venda de gás e actividades correlativas. A Viking Gas não produz gás próprio. A Viking Gas possui uma estação de enchimento na Dinamarca, cujas botijas — incluindo as botijas em material compósito — após o enchimento com gás são distribuídas por comerciantes independentes com os quais a Viking trabalha. Após o enchimento, a Viking apõe na botija um autocolante com a sua firma e com o número da estação de enchimento e ainda outro autocolante com as informações obrigatórias sobre a estação de enchimento e o conteúdo da botija. As marcas apostas pela BP na botija não são retiradas nem tapadas. O consumidor pode trocar num distribuidor da Viking, mediante o pagamento do gás, uma botija vazia — inclusive uma botija compósita — por uma botija igual que foi enchida pela Viking.

12. Antigamente, a BP também usava outras botijas como botijas de gás. Eram botijas em aço do mesmo tipo das usadas por quase todos os operadores no mercado e semelhantes às que são uniformemente usadas em grande parte do mundo, nomeadamente, botijas em

3 — O registo da respectiva marca comunitária (N.º 003780343) também vale para botijas de gás.

aço amarelas análogas de diferentes dimensões. Estas outras botijas não estão registadas como marcas de apresentação, mas, tal como as botijas em material compósito, estão providas com a marca nominativa e/ou a marca figurativa da BP. A Viking alega que a BP durante muitos anos permitiu e continua a permitir que outras empresas encham estas (outras) botijas.

13. Está em causa neste litígio a questão de saber se a Viking, através do enchimento e venda de gás em botijas em material compósito da BP violou os direitos de marca desta última. Duas instâncias antecedentes proibiram a Viking de utilizar a marca de apresentação e outras marcas da BP para a venda, mediante o enchimento das suas botijas em material compósito com gás de botija.

14. Tendo em consideração esta situação, o Højesteret, o supremo tribunal dinamarquês, submete as seguintes questões prejudiciais ao Tribunal de Justiça:

«1. O artigo 5.º, conjugado com o artigo 7.º, da Directiva relativa às marcas, deve ser interpretado no sentido de que a empresa B incorre em violação do direito de marca pelo facto de encher e vender gás em botijas provenientes da empresa A, quando se constatam as seguintes circunstâncias?

a) A vende gás em botijas em material compósito com uma apresentação específica que como tal, ou seja, como marca de apresentação, está registada como marca dinamarquesa e como marca comunitária. A não é titular dessa marca de apresentação mas tem licença exclusiva para a usar na Dinamarca e tem o direito de se opor à sua violação neste país.

b) Na primeira aquisição de uma botija em material compósito com gás num distribuidor de A, o consumidor paga também a botija que, deste modo, passa a ser sua propriedade.

c) A procede ao enchimento das botijas em material compósito, de modo que os consumidores de um distribuidor de A podem, mediante o pagamento do gás, trocar uma botija em material compósito vazia por uma botija igual que é enchida por A.

d) B exerce a actividade de enchimento de botijas de gás, incluindo botijas em material compósito abrangidas pela marca de apresentação referida no n.º 1, podendo os consumidores

de um distribuidor que trabalha com B, mediante pagamento do gás, trocar uma botija em material compósito vazia por uma botija igual que é enchida por B.

e) No enchimento, por B, de gás nas botijas em material compósito em causa, B apõe-lhes um autocolante que indica que o enchimento foi por si efectuado.

2. No caso de se constatar que os consumidores em geral adquirem a convicção de que existe uma ligação entre B e A, isto é relevante para a resposta à primeira questão?

3. Em caso de resposta negativa à primeira questão, poderá o resultado ser diferente se as botijas em material compósito — independentemente de estarem abrangidas pela referida marca de apresentação — também terem aposta (impressa) a marca registada figurativa e/ou nominativa de A, que continua a ser visível para além do autocolante de B?

4. Em caso de resposta afirmativa à primeira ou à terceira questões, poderá o resultado ser diferente se se verificar, relativamente a outro tipo de botijas não abrangidas pela referida marca de apresentação, mas que têm aposta a marca nominativa e/ou figurativa de A, que, durante muitos anos, A permitiu e continua a permitir que outras empresas encham as botijas?

5. Em caso de resposta afirmativa à primeira ou à terceira questões, poderá o resultado ser diferente se o próprio consumidor se dirigir directamente a B para

a) mediante o pagamento do gás, trocar uma botija em material compósito vazia por uma botija igual, que é enchida por B, ou

b) mediante pagamento, encher com gás a botija em material compósito por si trazida?»

15. A Viking, a Kosan, na qualidade de sucessora legal da BP, a República Italiana e a Comissão Europeia apresentaram observações escritas no presente processo e participaram na audiência de 20 de Janeiro de 2011.

IV — Apreciação jurídica

A — *Quanto às quatro primeiras questões*

16. Com as quatro primeiras questões, o órgão jurisdicional de reenvio pretende essencialmente saber se uma empresa, pelo facto de encher e vender botijas de gás, viola o direito de marca de outra empresa titular de uma marca de apresentação para gás e botijas de gás.

17. Segundo o artigo 5.º, n.º 1, primeiro período, da Directiva relativa às marcas, a marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. De acordo com o artigo 5.º, n.º 1, alínea a), o titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso, na vida comercial, de qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada.

18. A botija em material compósito está registada como marca para gás e botijas de gás. No caso em apreço, ambas as mercadorias são vendidas, o que leva necessariamente à utilização desta marca para as duas mercadorias. A botija de gás, quando é vendida, é identificada com a marca e o enchimento da botija de gás equivale à aposição da marca na mercadoria gás. Por conseguinte, trata-se de um caso que é abrangido pelo artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva relativa a marcas.

19. O uso do sinal idêntico à marca — a botija em material compósito — também ocorre na vida comercial, uma vez que se situa no contexto de uma actividade comercial que visa um proveito económico e não no domínio privado [4].

20. Em consequência, considerando isoladamente a redacção do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva relativa a marcas, a Kosan poderia proibir a Viking de vender botijas em material compósito cheias. Contudo, uma análise mais detalhada revela que este direito conferido pela marca está sujeito a limitações consideráveis. Nessa medida, importa distinguir a venda da botija da venda do gás.

1. Quanto à venda da botija de gás

21. O artigo 7.º da Directiva relativa a marcas contém uma excepção ao direito exclusivo do titular da marca estabelecido no artigo 5.º desta directiva, na medida em que prevê que o direito do referido titular de proibir a qualquer terceiro o uso da sua marca se esgota no que respeita aos produtos comercializados no

4 — Acórdão de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Colect., p. I-10273, n.º 40).

EEE [5] sob a marca por esse titular ou com o seu consentimento, a menos que existam motivos legítimos que justifiquem que o referido titular se oponha à comercialização posterior dos referidos produtos [6].

22. A revenda por um terceiro de produtos usados que haviam sido inicialmente comercializados pelo titular da marca ou por uma pessoa por ele habilitada sob essa marca consubstancia uma «comercialização posterior de produtos» na acepção do artigo 7.º da Directiva relativa a marcas. O uso da referida marca para efeitos desta revenda só pode, portanto, ser proibida pelo referido titular quando «motivos legítimos», na acepção do n.º 2 deste artigo, justifiquem que se oponha a essa comercialização [7].

23. O artigo 7.º, n.º 2 da Directiva relativa a marcas refere como motivo legítimo para uma oposição que o estado desses produtos tenha sido modificado ou alterado após a sua colocação no mercado. Tal motivo legítimo existe, nomeadamente, quando o uso de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca prejudica seriamente o prestígio desta última [8].

24. A eventualidade de um prejuízo para o prestígio através de uma alteração, no presente caso, foi unicamente invocada pela Kosans, a sucessora legal da BP, no que diz respeito ao risco de uma explosão da botija de gás ou de fogo que destruíssem a identificação da botija. Se a Viking — eventualmente por causa de erros no enchimento ou de características particulares do gás utilizado — fosse responsável por um acidente desses, mas se a referência a essa responsabilidade se tivesse perdido, o prestígio da Kosan poderia ser prejudicado.

25. No entanto, um risco desses é típico da revenda de bens em segunda mão e, por isso, em princípio, é tolerado pelo princípio do esgotamento. É mesmo possível imaginar uma multiplicidade de produtos que podem ter um risco de prejuízos na revenda mais elevado do que uma botija de gás enchida, sem que o fabricante se possa opor à revenda: basta pensar em todas as espécies de veículos, em particular automóveis, motociclos ou bicicletas. Estes podem, desde logo em virtude da sua utilização anterior, ter danos anteriores

5 — A comercialização noutros Estados-Membros justificaria o esgotamento para botijas que a Viking importasse mais tarde para a Dinamarca, v. os acórdãos de 22 de Junho de 1976, Terrapin (Overseas) (119/75, Recueil, p. 1039, n.º 6), de 20 de Janeiro de 1981, Musik-Vertrieb membran e K-tel International (55/80 e 57/80, recueil, p. 147, n.º 10) e de 28 de Abril de 1998, Metronome Musik (C-200/96, Colect., p. I-1953, n.º 14).

6 — Acórdão de 8 de Julho de 2010, Portakabin e Portakabin (C-558/08, Colect., p. I-6963, n.º 74).

7 — Acórdão de Portakabin e Portakabin (já referido na nota 6, n.º 76).

8 — Acórdão de Portakabin e Portakabin (já referido na nota 6, n.º 79).

que subsequentemente provocam acidentes para o adquirente que possivelmente prejudicam o prestígio do fabricante.

26. Contudo, sem uma modificação ou alteração da mercadoria, o titular da marca, apesar deste risco para o seu prestígio, não se pode opor à revenda da mercadoria identificada com a sua marca.

27. Embora a Kosan também invoque um risco de responsabilização nos termos do direito da responsabilidade pelos produtos defeituosos, esta responsabilidade pressupõe, nos termos do artigo 4.º da Directiva 85/374/CEE [9], que o lesado prove o defeito e o nexo causal entre o defeito e o dano. Por conseguinte, sem a existência de um defeito no produto pelo qual a Kosan seja responsável, está fora de causa uma responsabilidade por produtos defeituosos. Por consequência, este risco também não justifica nenhum interesse legítimo na oposição à revenda.

28. Há igualmente um motivo legítimo na acepção do artigo 7.º, n.º 2, da Directiva relativa a marcas quando o revendedor dá a impressão de que existe uma relação económica entre ele e o titular da marca, nomeadamente que a empresa do revendedor pertence à rede de distribuição do titular dessa marca ou que existe uma relação especial entre as duas empresas. Com efeito, essa impressão seria enganadora e, além disso, não seria necessária para assegurar a comercialização posterior de produtos colocados no mercado sob a marca pelo titular ou com o seu consentimento e, portanto, para garantir o objectivo da regra do esgotamento prevista no artigo 7.º [10].

29. Por conseguinte, através da respectiva identificação da botija, deve impedir-se que se subentenda a existência de uma ligação entre ambas as empresas, tal como é referida na segunda questão. Quando os consumidores, na acepção da quarta questão, estão habituados a que as botijas de gás sejam enchidas por outras empresas, tal não deverá constituir nenhum obstáculo inultrapassável [11].

30. Certamente esses autocolantes não deverão prejudicar eventuais marcas da Kosan apostas na botija em material compósito e que identificam a sua origem de tal modo que estas sejam dissimuladas. Com efeito, em tal caso, há um prejuízo da função essencial da marca, que é indicar e garantir a origem do produto, e impede-se o consumidor de distinguir os produtos que provêm do titular da marca dos produtos provenientes do revendedor ou de outros terceiros [12].

9 — Directiva do Conselho de 25 de Julho de 1985 relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros em matéria de responsabilidade decorrente dos produtos defeituosos (JO L 210, p. 29), na redacção da Directiva 1999/34/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de Maio de 1999 (JO L 141, p. 20).

10 — Acórdão Portakabin e Portakabin (já referido na nota 6, n.º 80).

11 — V acórdão Portakabin e Portakabin (já referido na nota 6, n.º 84).

12 — Acórdão Portakabin e Portakabin (já referido na nota 6, n.º 86).

31. Com efeito, não é seguro que a eliminação de uma marca, em todos os casos, se oponha à posterior comercialização da mercadoria [13]. Contudo, nos casos em que esta eliminação não se baseia num interesse legítimo do adquirente da mercadoria [14], o direito das marcas protege o interesse legítimo do titular da marca de, em princípio, dar a conhecer a sua prestação.

32. Uma vez que o órgão jurisdicional de reenvio comunica que as marcas da Kosan apostas na botija não foram eliminadas nem cobertas, e, na terceira questão, até pergunta se esta circunstância influencia o resultado, deve presumir-se que a identificação das botijas em material compósito enchidas é suficiente para satisfazer estes requisitos.

33. No que diz respeito ao interesse na utilização exclusiva das botijas em material compósito para a comercialização de gás de botija, este interesse não é abrangido pela protecção da marca como marca identificadora da origem das botijas de gás. Em consequência, importa analisá-la em seguida no contexto da comercialização de gás.

34. Uma botija de gás registada como marca pode, por isso, continuar a ser vendida, depois de ter sido introduzida no mercado pela primeira vez pelo titular, desde que não haja circunstâncias especiais que justifiquem um interesse legítimo e que justifiquem uma oposição do titular da marca. No entanto, no caso em apreço, não se vislumbra esse interesse.

2. Quanto à venda de gás

35. Importa agora analisar se o titular do direito de marca se pode opor à venda de gás na botija de gás registada como marca.

36. Não está em causa nenhum esgotamento do direito da marca consubstanciada na botija em material compósito no que diz respeito ao gás enchido pela Viking, uma vez que este não tinha sido anteriormente comercializado pelo titular ao abrigo desta marca. Deste modo, a aplicação do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva relativa a marcas não é excluída pelo artigo 7.º, n.º 1.

37. Porém, o titular da marca não pode, com base no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva relativa a marcas, opor-se ao uso de um sinal idêntico à marca se esse uso não for susceptível de prejudicar nenhuma das funções

13 — As conclusões do advogado-geral Jääskinen, de 9 de Dezembro de 2010, L'Oréal e o. são ilustrativas.

14 — Assim, os consumidores finais deveriam ter um interesse legítimo em não agir como anunciantes do titular das marcas, nos casos de marcas manifestamente susceptíveis de serem reconhecidas, sem serem impedidos de revenderem posteriormente a mercadoria por causa da remoção da marca.

daquela [15]. Entre essas funções incluem-se não só a função essencial da marca, que é garantir aos consumidores a proveniência do produto ou do serviço [16], mas também as suas outras funções, como, nomeadamente, a que consiste em garantir a qualidade desse produto ou desse serviço, ou as de comunicação, de investimento ou de publicidade [17].

a) Quanto à função de indicação de origem da marca

38. A função de indicação de origem da marca é prejudicada quando a utilização não permite ou permite dificilmente ao consumidor normalmente informado e razoavelmente atento saber se os produtos ou os serviços identificados provêm do titular da marca ou de uma empresa economicamente ligada a este ou, pelo contrário, de um terceiro [18].

39. Em consequência, a função de indicação de origem da marca não é só prejudicada se os consumidores, na compra da botija enchida por outra empresa, presumirem que o gás provém do titular da marca, mas também se normalmente for transmitida aos consumidores, na acepção da segunda questão, a impressão de que existe uma ligação entre o titular da marca e a empresa que procede ao enchimento. O titular da marca poderia opor-se a essa utilização.

40. No entanto, a violação da função de origem da marca não é possível quando um equívoco a respeito da origem do gás ou também de uma ligação entre a empresa que procede ao enchimento do gás e o titular da marca seja eficazmente impedido através da respectiva identificação. Para esse efeito, não basta afixar avisos nos locais de venda, uma vez que, fora dos locais de venda, poderia pensar-se que as botijas contêm gás enchido pelo titular da marca [19]. Em contrapartida, este argumento não poderia ser invocado contra uma identificação da própria botija.

41. A questão de saber se os autocolantes mencionados pelo órgão jurisdicional de reenvio indicam de um modo suficiente que o gás que se encontra dentro da botija não provém do titular da marca é uma questão de

15 — Acórdãos Arsenal Football Club (já referido na nota 4, n.º 51), de 18 de Junho de 2009, L'Oréal e o. (C-487/07, colect., p. I-5185, n.º 60), de 23 de Março de 2010, Google France e Google (C-236/08 a C-238/08, Colect., p. I-2417, n.º 76), bem como Portakabin e Portakabin (já referido na nota 6, n.º 29).

16 — Uma vez que o artigo 5.º, n.º 1, alínea b) da Directiva relativa a marcas pressupõe um risco de confusão — ou seja, um prejuízo para a função de origem da marca —, no caso de sinais não idênticos é difícil conceber a existência de uma violação da marca exclusivamente com base nas restantes funções da marca, v. os acórdãos L'Oréal (já referido na nota 15, n.º 59) e Portakabin e Portakabin (já referido na nota 6, n.ºs 50 e segs.) e as conclusões do advogado-geral Poiares Maduro, de 22 de Setembro de 2009, Google France e Google (C-236/08 a C-238/08, Colect., p. I-2417, n.º 100).

17 — Acórdãos L'Oréal e o. (já referido na nota 15, n.º 58), Google France e Google (já referido na nota 15, n.º 77) e Portakabin e Portakabin (já referido na nota 6, n.º 30).

18 — Acórdão Google France e Google (já referido na nota 15, n.º 84, com remissões).

19 — Acórdão Arsenal Football Club (já referido na nota 4, n.º 57).

facto que deve ser apreciada pelo órgão jurisdicional nacional competente.

42. Nesta apreciação, importará saber como é que o consumidor médio deste tipo de mercadorias apreende as marcas [20] e, assim, também as práticas de venda no mercado de gás de botija. Se o consumidor, na acepção da quarta questão, estiver habituado a que as botijas de gás sejam enchidas pelas empresas que não as comercializaram pela primeira vez, é menos provável que haja um equívoco.

43. Se ainda estiverem visíveis outras marcas da empresa que comercializou a botija pela primeira vez, na acepção da terceira questão, apesar da identificação da empresa que procedeu ao enchimento, importará ter em conta, na apreciação, se esta última é suficiente para impedir equívocos acerca da proveniência do gás.

44. Para o caso de um impedimento eficaz de um equívoco acerca da proveniência do gás, importará analisar se a utilização da botija por outra empresa para a comercialização de gás prejudica alguma das outras funções da marca.

b) A garantia da qualidade da mercadoria

45. A função de garantia da qualidade da mercadoria é normalmente acompanhada pela função de indicação da origem. A marca mostra que a mercadoria respeita os padrões de qualidade do titular aparente da marca. Por conseguinte, a função de qualidade é, normalmente, afectada nos casos em que são comercializadas mercadorias que ostentam a marca e que não satisfazem estes requisitos de qualidade, porventura por licenciados [21] ou após uma deterioração por parte do comprador [22].

46. Porém, se a identificação das botijas excluir toda e qualquer ligação ao titular da marca, não existe no presente caso nenhuma razão para os consumidores presumirem que o titular da marca está a avalizar a qualidade do gás.

47. Contudo, também há casos em que uma marca assinala a qualidade de uma mercadoria, sem simultaneamente indicar a sua proveniência concreta. É o caso de uma associação de empresas alemãs de águas minerais que é titular de uma marca colectiva sob a forma de uma garrafa de água. Esta garrafa é utilizada por muitas empresas e, por conseguinte, não pode identificar a proveniência da água. No entanto, só pode ser utilizada para água mineral e, deste modo, simboliza esta

20 — Acórdãos de 11 de Novembro de 1997, Sabèl (C-251/95, colect., p. I-6191, n.º 23), de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, colect., p. I-3819, n.º 25) e de 7 de Julho de 2005, Nestlé (C-353/03, Colect., I-6135, n.º 25).

21 — Artigo 8.º, n.º 2, da Directiva relativa a marcas, v. as minhas conclusões de 3 de Dezembro de 2008, Copad (C-59/08, Colect., p. I-3421, n.ºs 28 e segs.)

22 — Aqui pode aplicar-se o artigo 7.º, n.º 2, da Directiva relativa a marcas.

característica do produto. Em consequência, uma utilização para água de mesa iria prejudicar a função de qualidade [23].

48. Aliás, no presente caso, não há nenhum indício de que a botija de gás se destina a garantir uma determinada qualidade do gás que, na acepção acima referida, seja independente da proveniência do gás. De resto, a Comissão chamou a atenção para o facto de o gás de botija ser uma mercadoria padronizada, pelo que os consumidores, em princípio, têm a expectativa de que as mercadorias têm todas a mesma qualidade.

49. Assim, havendo referências suficientes à empresa que procede ao enchimento, não há nenhum indício de uma violação da função de qualidade.

c) Funções de comunicação, investimento e publicidade

50. No entanto, a comercialização de botijas enchidas pode prejudicar as funções de comunicação, de investimento e de publicidade da marca.

51. Até agora, o Tribunal de Justiça só se pronunciou no acórdão Google France e Google quanto ao conteúdo de uma função específica, designadamente, da *função de publicidade*. No seu entender, o titular de uma marca está habilitado a proibir que seja feito uso, sem o seu consentimento, de um sinal idêntico à sua marca para produtos ou serviços idênticos aos produtos ou serviços para os quais essa marca foi registada, quando esse uso seja susceptível de violar a utilização da marca, pelo seu titular, como elemento de promoção de vendas ou instrumento de estratégia comercial [24].

52. A venda de gás alheio nas botijas em material compósito pode prejudicar a possibilidade de utilizar a botija como elemento de promoção de vendas ou como instrumento de estratégia comercial.

53. Obviamente, a Kosan não pode anunciar que é a *única* empresa a vender gás nestas botijas especialmente práticas, se a Viking também utiliza as mesmas botijas. Contudo, esta desvantagem diz respeito às características técnicas específicas da botija em material compósito enquanto contentor de gás. A exploração económica de características técnicas não é objecto do direito de marcas, mas é abrangida, p. ex., pela protecção de patentes ou de modelos ornamentais e utilitários. De resto, os direitos de propriedade intelectual eventualmente existentes ter-se-iam esgotado com a primeira venda da botija

23 — O acórdão do Oberlandesgericht Zweibrücken, de 8 de Janeiro de 1999, Nachfüllen von Brunneneinheitsflaschen (2 U 21/98, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberecht, 2000, 511) trata este caso como uma excepção ao esgotamento na acepção do artigo 7.º, n.º 2, da Directiva relativa a marcas.

24 — Acórdão Google France e Google (já referido na nota 15, n.º 92).

em material compósito. Em consequência, é impossível estabelecer que existe um prejuízo para as funções da marca.

54. Em contrapartida, o facto de a botija já não ser exclusivamente associada ao gás da Kosan é que produz efeitos sobre o significado da botija de gás enquanto marca e a sua utilização para fins publicitários.

55. O direito à marca visa directamente garantir a utilização exclusiva da marca para que o titular possa reforçar a associação desse símbolo às suas mercadorias e aos seus serviços. Se ele utilizar este símbolo de um modo intensivo, porém, exclusivo, o carácter distintivo do símbolo aumentará. As mercadorias e os serviços identificados com a marca podem ser mais facilmente identificados como sendo provenientes do titular da marca. Deste modo, a concorrência é reforçada, uma vez que os consumidores poderão distinguir melhor as diversas ofertas [25].

56. Esta função da marca é afectada se outros utilizarem a marca, mesmo se durante esta utilização tenha sido esclarecido que as mercadorias ou os serviços têm uma origem diferente, pois, deste modo, os consumidores que tenham comprado as mercadorias alheias ao abrigo desta marca não a iriam associar tanto ao seu titular.

57. No presente caso, estes efeitos podem ser claramente reconhecidos: sobretudo o consumidor que num ponto de vendas veja ao longe a botija em material compósito não irá obrigatoriamente presumir que a mesma contém gás da Kosan, se souber que o gás da Viking também é vendido nessas botijas.

58. Esta é uma desvantagem para a Kosan que diz respeito às funções da marca. Nessa medida, não é apenas a função de publicidade, mas, simultaneamente, a função de comunicação desta marca e, indirectamente — por causa dos custos da licença para a botija em material compósito — também a função de investimento que são afectadas. Na medida em que a remuneração, além do licenciamento do direito da marca da botija, também inclui um preço pela utilização enquanto marca de gás, é previsível que a Kosan deixe de poder ambicionar atingir a contrapartida económica esperada.

59. Aliás, não são todos os efeitos negativos para estas funções que justificam a aplicação do artigo 5.º, n.º 1, da Directiva relativa a marcas. Com efeito, a protecção destas funções com base nestas disposições não pode — *em primeiro lugar* — esvaziar os pressupostos de

25 — V. as conclusões do advogado-geral Ruíz-Jarabo Colomer, de 13 de Junho de 2002, Arsenal Fooball Club (C-206/01, Colect., p. I-10273, n.º 45).

disposições de protecção especiais [26] e deve — *em segundo lugar* — respeitar outros interesses preponderantes [27].

60. A desvantagem acima descrita para o titular da marca consiste, em última instância, numa diluição [28] contra a qual, em princípio, apenas as marcas conhecidas estão especialmente protegidas, nos termos do artigo 5.º, n.º 2, da Directiva relativa a marcas. Porém, o órgão jurisdicional de reenvio parte aparentemente do princípio de que a botija em material compósito não é uma marca que goze de prestígio na acepção do artigo 5.º, n.º 2. Além disso, esta protecção presume que o uso do sinal, sem justo motivo, tira partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca conhecida.

61. Com efeito, as marcas simples gozam, em princípio, de protecção contra a diluição, em caso de utilização de sinais idênticos para as marcas e os serviços abrangidos pela marca. Contudo, esta protecção é um mero reflexo da protecção da função de origem. A falta de significado autónomo vê-se desde logo pelo facto de as marcas simples poderem ser utilizadas por terceiros para mercadorias e serviços que não sejam semelhantes. Essa utilização também poderia enfraquecer a força distintiva da marca.

62. Assim, mesmo que, por força do efeito de diluição maior em virtude da utilização de mercadorias semelhantes, se estivesse inclinado a proteger a marca, há outros interesses preponderantes no presente caso.

63. O facto de uma conclusão destas ser possível é demonstrado pelo acórdão Google France e Google, já referido a respeito da função de publicidade [29]. Naquele caso, foi demonstrado que a utilização de uma marca por terceiros no âmbito de um serviço de referenciamento na internet pode aumentar os custos da publicidade própria. Contudo, o Tribunal de Justiça considerou que esta desvantagem não constituía nenhum possível prejuízo para a função de publicidade da marca, uma vez que atribuiu uma importância meramente secundária a esta medida publicitária.

26 — V. também as conclusões do advogado-geral Jacobs, de 29 de Abril de 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Colect., p. I-6013, n.º 42), que se mostrou reticente em pronunciar-se a favor da protecção de uma marca com base nestas funções, nos casos em que não haja ameaças de equívocos a respeito da proveniência ou da qualidade da mercadoria.

27 — Conclusões do advogado-geral Poiares Maduro no processo Google France e Google (já referido na nota 16, n.º 102).

28 — V. a definição no acórdão L'Oréal e o. (já referido na nota 15, n.º 39).

29 — Já referido na nota 15, n.os 94 a 97.

64. Finalmente, esta conclusão é a expressão de uma ponderação de interesses, tal como é permitida, segundo o advogado-geral Poiares Maduro, na determinação do alcance da protecção de todas as funções da marca, com excepção da função de origem [30].

65. Nas circunstâncias do presente caso, o direito de propriedade dos consumidores sobre a botija em material compósito e a protecção da concorrência [31] sobrepõem-se às funções da marca afectadas.

66. Os consumidores deixariam de ser livres de utilizar a botija de sua propriedade, mas estariam praticamente vinculados a um único fornecedor, visto que os outros não poderiam utilizar razoavelmente as botijas.

67. Ao mesmo tempo, a concorrência no mercado do gás de botija seria consideravelmente limitada. Se os consumidores só pudessem trocar botijas de gás vazias na Kosan, deixariam de poder ser contactados por outros fornecedores. Nesta medida, esta situação é semelhante à oferta de serviços de reparação para uma determinada marca automóvel. Estes serviços podem ser publicitados mediante a utilização da marca automóvel, ao abrigo do artigo 6.º, n.º 1, da Directiva relativa a marcas, que não é aplicável ao presente caso, uma vez que, caso contrário, a concorrência entre oficinas de reparação autorizadas e oficinas livres seria excluída [32].

68. Resulta do exposto que a utilização de marcas simples de apresentação para mercadorias semelhantes sem que a função de origem seja prejudicada não é inadmissível, em todo o caso, não o é em razão do prejuízo para o carácter distintivo, se a propriedade dos consumidores e a concorrência forem consideravelmente limitadas por uma proibição desta utilização. Não cabe aqui apreciar a questão de saber como seria classificada uma tal utilização da marca em casos de menor limitação da concorrência e de uma limitação quantitativamente menos importante da propriedade dos consumidores.

30 — Conclusões Google France e Google (já referidas na nota 16, n.º 102).

31 — Conclusões do advogado-geral Poiares Maduro, no processo Google France e Google (já referidas na nota 16, n.º 103).

32 — V. o acórdão de 23 de Fevereiro de 1999, BMW (C-63/97, Colect., p. I-905, n.º 62).

69. Assim, deve responder-se às quatro primeiras questões que o titular do direito da marca de uma botija de gás registada como marca não se pode opor à venda de gás por outra empresa nessa botija, se tiver sido suficientemente esclarecido que o gás vendido não provém desse titular de marca nem existe nenhuma ligação ao mesmo.

B — *Quanto à quinta questão*

70. Com a quinta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se o resultado poderá ser diferente se o próprio consumidor se dirigir directamente à empresa que procede ao enchimento e, mediante o pagamento do gás, trocar uma botija em material compósito vazia por uma botija igual enchida ou, mediante pagamento, encher com gás a botija em material compósito por si trazida.

71. A primeira situação não difere muito do cenário até aqui debatido: a empresa que procede ao enchimento vende gás numa botija registada como marca em nome de outra empresa.

72. A segunda situação, de acordo com os elementos de facto fornecidos pelo pedido de decisão prejudicial, é meramente académica. Com efeito, no processo principal não está em causa a hipótese de o cliente tornar a encher a sua botija, mas antes a troca de botijas vazias por botijas enchidas. Segundo as intervenientes alegam, isso também não é realista, uma vez que só existem muito poucos locais de enchimento de botijas de gás nos quais os consumidores podem entregar uma botija directamente para ser enchida. Uma vez que o Tribunal de Justiça não responde a questões hipotéticas [33], esta parte da questão é inadmissível.

33 — Jurisprudência assente: v. apenas acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Dezembro de 2010, Gowan Comércio (C-77/09, Colect., p. I-13533, n.º 25).

V — Conclusão

73. Por conseguinte, sugiro que o Tribunal de Justiça responda ao pedido de decisão prejudicial nos seguintes termos:

O titular do direito da marca de uma botija de gás registada como marca não se pode opor à venda de gás por outra empresa nessa botija, se tiver sido suficientemente esclarecido que o gás vendido não provém desse titular de marca nem existe nenhuma ligação ao mesmo.